



ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA
SALAMANCA

TRABAJO FIN DE TÍTULO
MÁSTER EN ACCESO A LA ABOGACÍA

Curso 2018/2020

**La defensa del secreto empresarial a la luz de la
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos
Empresariales**

Autor: D. Pablo Mezquita Domínguez

Tutor: Sr. Catedrático D. Fernando Carbajo Cascón

Diciembre de 2019

TRABAJO FIN DE TÍTULO

MÁSTER EN ACCESO A LA ABOGACÍA

**La defensa del secreto empresarial a la
luz de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de
Secretos Empresariales**

**The protection of undisclosed know-
how and business information (trade
secrets) under the provisions of Law No.
1/2019, of February 20, on Trade Secrets.**

**Nombre del/la estudiante: Pablo Mezquita Domínguez
e-mail del/a estudiante: pablomd@usal.es**

Tutor/a: Sr. Catedrático D. Fernando Carbajo Cascón

RESUMEN:

El presente Trabajo de Fin de Título tiene como objetivo, en términos generales, establecer unas pautas mínimas de resolución de posibles casos de Secreto Empresarial que puedan llegar a cualquier despacho.

Abordaré, desde una perspectiva teórica, los principales requisitos que la nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales introdujo en nuestro ordenamiento para defender una cuestión que antes era ventilada por los cauces habilitados por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, desde el punto de vista civil. Por su parte, se mantiene como posteriormente mencionaré, aunque no ahondaré en ello, lo previsto por los artículos 278 a 280 del Código Penal, que aborda los supuestos más graves de violación de secretos, en los que se utilizan medios como el espionaje industrial, entre otros, para obtenerlos, revelarlos u utilizarlos de manera ilícita.

Por último, realizaré una comparación entre ambas legislaciones, la anterior a la dispuesta por la Ley 1/2019, y la que actualmente utilizaremos, con el fin de clarificar qué cuestiones debemos realizar con carácter preventivo en cualquier empresa para prever posibles vulneraciones del Secreto Empresarial y, en caso de que esto no se produzca, se analizará también la hoja de ruta a seguir para procedimientos cuyo objeto sea la utilización, obtención o revelación ilícitas de Secretos Empresariales.

PALABRAS CLAVE (entre 3 y 6): abogado, empresa, secreto empresarial, know-how, procedimiento, acciones de defensa.

ABSTRACT

The following Mastery's Final Project aims, in general terms, to establish minimum guidelines for resolving possible procedures or queries regarding Trade Secrets.

I'll approach, from a theoretical perspective, the main requirements that the new Law No. 1/2019, of February 20, on Trade Secrets, introduced in our legislation to defend an issue that was previously solved by the channels that the Law No. 3/1991, of January 10, of Unfair Competition Law, granted under the perspective of private law. Under the perspective of public law, the provisions of articles 278 to 280 boards the most serious procedures of violation of secrets, such as industrial espionage to acquiring, disclosing or using illegally these trade secrets. Anyway, I will not focus on them in this Project, but I will mention them.

Finally, I will make a comparison between both legislations, the one before the Law No. 1/2019, and the one introduced by it, in order to clarify what kind of issues should we do preventively in any company to anticipate possible violations of trade secrets and, if this anticipation does not occur, the roadmap to follow on procedures whose purpose is defend the owners of Trade Secrets from the unlawful use, acquisition or disclosure of them.

KEYWORDS: lawyer, enterprise, trade secret, know-how, procedure, actions of measure.

– ÍNDICE –

1. Introducción.....	p. 6
2. Concepto y clases de Secreto Empresarial.....	p. 8
2.1 Concepto y características del Secreto Empresarial en el Derecho español.....	p. 8
2.2 Clases de secretos empresariales.....	p. 11
3. Tratamiento del secreto empresarial antes de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales.....	p.13
3.1 Los artículos 13 y 14 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.....	p. 13
3.2 Los artículos 278 a 280 del Código Penal.....	p. 17
4. El cambio introducido por la Directiva Europea 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.....	p. 20
5. Definición, obtención, utilización y revelación de secretos empresariales y secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad, según la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales.....	p. 26
5.1 Definición de secretos empresariales y de titular de secretos empresariales.....	p. 26
5.2 Obtención, utilización y revelación lícita de secretos.....	p. 27
5.3 Obtención, utilización y revelación ilícita de secretos.....	p. 29

5.4	Secretos empresariales y objeto del derecho de propiedad.....	p. 30
5.5	La cesión y licencia de los secretos empresariales.....	p. 31
6.	Las acciones de defensa de los secretos empresariales introducidas por la Ley 1/2019, de 20 de febrero.....	p. 33
6.1	Las acciones civiles de defensa del secreto empresarial.....	p. 33
6.2	Indemnización por daños y perjuicios de la Ley 1/2019, de secretos empresariales.....	p. 35
6.3	La prescripción de las acciones de defensa de los secretos empresariales.....	p. 36
7.	Jurisdicción y cuestiones procesales relevantes de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales.....	p. 38
7.1	Jurisdicción y Competencia.....	p. 39
7.2	Legitimación en el ejercicio de las acciones de defensa de secretos empresariales.....	p. 40
7.3	Medidas para asegurar la confidencialidad del proceso en materia de secretos empresariales.....	p. 41
7.4	Diligencias de preparación del ejercicio de acciones de defensa de secretos empresariales y medidas cautelares.....	p. 42
8.	Conclusiones.....	p. 45
Anexo 1. Legislación.....		p. 50
Anexo 2. Jurisprudencia.....		p. 51
Anexo 3. Bibliografía.....		p.52
Anexo 4. Otras fuentes.....		p. 53

1. Introducción

El presente Trabajo de Fin de Título tiene como fin abordar, a grandes rasgos, la evolución que el Secreto Empresarial ha tenido en la Legislación española a lo largo de la historia y, en concreto, analizar la actualidad en esta materia tras la nueva Ley de Secretos Empresariales que, sin ningún género de dudas, supondrá un antes y un después en el devenir de los abogados de empresas con respecto a una cuestión bastante desconocida en la legislación española.

En primer lugar, realizaré una breve aproximación histórica al concepto y clases del secreto empresarial. He considerado oportuno dar unas breves pinceladas en este sentido, con el fin de entender de dónde venimos en esta materia tan concreta y específica. En este apartado abordaré los textos de D. José Antonio Gómez Segade, precursor en España del Secreto Empresarial, en tanto que su tesis doctoral versó íntegramente sobre el Secreto Empresarial, allá por los años 70, con el fin de aportar luz a cuestiones subsiguientes que serán abordadas en el propio Texto.

Además, trataré la evolución que el concepto ha tenido en la legislación española y comparada comenzando por la indefinición del secreto empresarial de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Debido a esa carencia, será posteriormente la Jurisprudencia la encargada de dar una noción de secreto empresarial, así como la legislación europea e internacional, en cuyos tratados – entre los que podemos destacar el ADPIC¹, en el que se exige que la información no divulgada -secretos comerciales o conocimientos tecno-prácticos (know-how)- goce de protección. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 39, debe prestarse protección a la información que sea secreta, que tenga un valor comercial por ser secreta y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. Por último, trataremos el concepto dado por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales.

El segundo de los puntos abordará el cauce habilitado por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal para proteger a las sociedades de posibles violaciones de estos secretos empresariales. Más concretamente, analizaré los artículos 13 y 14 de la Ley hasta la entrada en vigor de la nueva Ley 1/2019, como consecuencia de la Directiva Europea 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Por otro lado, sin detenerme excesivamente en ello, trataré los artículos 278 a 280 del Código Penal, donde se aborda la perspectiva que el derecho penal brinda a la violación de secretos para los supuestos más graves, entre los que podemos destacar el espionaje industrial. Además, mencionaré la regla general

¹ BOE: Instrumento de Ratificación del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y del Acuerdo sobre Contratación Pública, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994. Anexo 1C.

de la Ley de Competencia Desleal, donde se trata la actuación conforme a la buena fe por medio de la cual en numerosas ocasiones se resolvían los principales conflictos de fuga de trabajadores de una empresa a otra como posteriormente veremos y que se invocaba como una violación de secreto empresarial del artículo 13 de la propia Ley, de manera errónea.

Por su parte, el resto de los puntos del Trabajo analizarán el sentido y fundamentos de la Directiva Europea 2016/943, los cambios que en ella se recogen para las legislaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea, además de abordar la propia Ley 1/2019, encargada de la transposición de dicha directiva, donde se establecen las cuestiones principales del trabajo.

La propia Ley 1/2019 ha supuesto un antes y un después en la legislación española en materia de posibles violaciones de secretos empresariales. Cuestiones como introducir el concepto y características del secreto empresarial, presentar unas nociones que deberán comprender los supuestos de obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos empresariales, así como presentar las acciones en defensa de los secretos empresariales, entre otras.

Por último, pero no menos importante, el trabajo abordará las principales cuestiones procesales relativas a las acciones de defensa de los secretos empresariales. La jurisdicción, la competencia, la legitimación, tanto activa como subsidiaria, las diligencias para la preparación del ejercicio de las acciones de defensa de los secretos empresariales y las medidas cautelares serán abordadas en este apartado. Cuestiones que, en la práctica siempre son muy relevantes y que cualquier letrado en ejercicio deberá conocer para elaborar una estrategia procesal y de fondo debidamente adecuada.

Cuestiones como si realmente se va a conseguir una mayor uniformidad en las legislaciones europeas en esta materia, si el concepto del secreto es adecuado y ayuda a colmar una laguna que había antes de la entrada en vigor de la norma, el reconocimiento de propiedad otorgado al secreto empresarial, la cotitularidad del mismo, los derechos de libertad de expresión e información de la Ley en consonancia con la posible vulneración del secreto empresarial en ulteriores procedimientos, los terceros adquirentes de buena fe y su relación con la Ley, así como las facultades de los jueces y las partes para mantener la confidencialidad del secreto durante y después de un posibles juicio de defensa frente a una obtención, revelación o utilización ilícitas, serán abordadas por este trabajo. Trabajo que tendrá como único fin el de garantizar que cualquier letrado o letrada que reciba un caso de defensa de secreto empresarial sepa cómo abordarlo, a grandes rasgos.

2. Concepto y clases de Secreto Empresarial.

Antes de entrar a desarrollar lo que es el Secreto Empresarial en la legislación española, hablaremos de lo que entendemos por Secreto en el lenguaje ordinario. Ese secreto, en la vida ordinaria, podríamos definirlo como una falta de conocimiento por otras personas o imposibilidad de conocer determinadas cosas, circunstancias o hechos. El secreto será un cierto saber, un cierto conocimiento que se aísla, poniendo obstáculos para que no llegue a ser conocido por otras personas.²

En este sentido, el Diccionario de la Lengua Española, define el secreto³ como (1) una cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta; (2) conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio; o incluso (3) algo oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás.

Como consecuencia de lo anterior, podríamos entender como secreto cualquier cosa, circunstancia o hecho que cuidadosamente se tiene oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o conocimiento de los demás por parte de una o varias personas.

Podemos deducir que debemos encontrarnos ante una pluralidad de personas, ya que existirá secreto siempre y cuando haya una persona que lo posea y varias personas que puedan ser capaces de conocerlo.

2.1 Concepto y características del Secreto Empresarial en el Derecho español.

En lo relativo a la esfera jurídica, señala el propio Gómez Segade que el secreto desempeña un importante y complejo papel y es precisamente por eso por lo que las propias normas jurídicas establecen varios modos de protección. Podremos dividir los mismos en secretos oficiales – que serán aquellos cuyo titular sea la Administración Pública – y secretos privados – cuya titularidad es ostentada por un particular de un Estado, sea persona física o persona jurídica, como sujetos de derechos y obligaciones.

Ahondando en la cuestión de qué podríamos entender como Secreto Empresarial, nos remontaremos a las primeras pinceladas que nuestro Derecho le dedica al mismo, pinceladas que distan mucho de las actuales pero que no por ello debemos olvidarlas.

Las primeras nociones del secreto empresarial en el Derecho español las encontramos en el artículo 72 de la Ley del Contrato de Trabajo, de 26 de enero de 1944, que dice

² GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El Secreto Industrial (know-how)*, Editorial Tecnos, Madrid, 1974, p.42.

³ <https://dle.rae.es/?id=XPkXnKN|XPMvDJ8|XPNR6xt>

lo siguiente: *“El trabajador está obligado a mantener los secretos relativos a la explotación y negocios de su empresario lo mismo durante el contrato que después de su extinción”*. También en el artículo 499 del Código Penal vigente en 1974, aunque el principal problema que tiene dicha redacción es la amplitud de la misma, por lo que podríamos entender casi cualquier cosa relativa a la explotación y negocios del empresario no pública como secreto, algo que no sería adecuado en palabras del propio Gómez Segade: *“esta clasificación no es adecuada para calificar genéricamente todos los secretos de la empresa, porque de ordinario se utiliza exclusivamente para los secretos que se relacionan con el sector técnico-industrial de la empresa”*.

También existieron nuevas aproximaciones al concepto de secreto empresarial en los años posteriores, como por ejemplo, el artículo 6, párrafo 2º de la Ley 41/1962, sobre participación del personal en la administración de las empresas que adopten la forma jurídica de sociedades, de 21 de julio, que dice lo siguiente: *“(Los representantes del personal) En su informe no incluirán datos referentes a la marcha del negocio que tengan carácter reservado, bien sean técnicos o económicos, sin previa autorización del Consejo, que no podrá ser negada sino por acuerdo de las dos terceras partes del mismo”*. Además, también el número V de la Exposición de Motivos de la Ley de Sociedades Anónimas, de 17 de julio de 1951, que dice lo siguiente: *“El robustecimiento de los poderes de los administradores y la necesidad de poner los secretos de la empresa a cubierto de cualquier accionista indiscreto o malintencionado han inclinado a vedar al accionista aislado el derecho a investigar en la contabilidad y en los libros sociales...”*.

No será hasta 1991, con la promulgación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal cuando se designan actos concretos de vulneración de la competencia leal entre las empresas o, dicho de otro modo, se señalan una serie de actos que serán de competencia desleal entre empresas en un mercado.

Serán los artículos 2 y 3 de la propia Ley donde se establecerán los elementos generales del ilícito concurrencial, aplicables a todos los supuestos concretos tipificados en el capítulo II de la Ley. Sin embargo, el artículo 13 establece qué entenderemos por violación de secretos industriales y analiza las posibles consecuencias derivadas de una violación del mismo. Dicho artículo igualmente no establece lo que entendemos por secreto industrial o por secreto empresarial, ya que simplemente menciona lo que será una violación de dichos secretos, cuyo principal requisito es que la persona que obtenga los mismos lo haga con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

No será hasta el Instrumento de Ratificación del Acuerdo por el que se establece la OMPI y del Acuerdo sobre Contratación Pública, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994, más concretamente el apartado 1C, conocido comúnmente como ADPIC, anteriormente citado, cuando se establecerán unos rasgos identificativos del Secreto Empresarial. El artículo 39.2 establece lo siguiente: *“Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a*

terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

- a) sea **secreta** en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y*
- b) tenga un **valor comercial por ser secreta**; y*
- c) haya sido **objeto de medidas razonables**, en las circunstancias, **para mantenerla secreta**, tomadas por la persona que legítimamente la controla’.*

Como consecuencia de lo anterior y mencionando lo recogido por el Fundamento de Derecho sexto la SAP Madrid (28ª) 231/2010, de 15 de octubre⁴, ante la falta de definición legal de secretos industriales o empresariales, podemos entender como tales al “conjunto de informaciones o conocimientos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un servicio o bien para la organización y financiación de una empresa”.

Según podemos apreciar, no existe uniformidad de la legislación hasta la Ley 1/2019, de secretos empresariales, a la hora de definir de forma unánime lo que entendemos por secreto empresarial. Algo que, a mi juicio, ha podido traducirse en una menor cantidad de litigios relativos a posibles violaciones de secretos industriales o empresariales. Es por esto por lo que, con la nueva Ley dicha situación podrá cambiar, en tanto que habrá una mayor certeza de lo que entendemos en nuestro ordenamiento por Secreto Empresarial y las posibilidades de defensa ante posibles violaciones del mismo.

Será, por tanto, dicha Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos empresariales la que, en su artículo 1, definirá qué se entiende por Secreto Empresarial.

A efectos de esta ley, comienza el citado artículo, “se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que reúna las siguientes condiciones – una muestra más de que deberá reunir una serie de características, previa prueba de las mismas, para entender una información o conocimiento como un secreto empresarial:

*Que sea **secreto**, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas. Podemos hablar de este elemento como elemento objetivo del secreto empresarial:*

- 1) Que tenga un **valor empresarial**, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto. Elemento patrimonial del secreto empresarial, y;*

⁴ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (231/2010), sección 28ª, de 15 de octubre. SAP Madrid de 15 de octubre (231/2010). Ponente: Ilmo. Sr. Enrique García García.

- 2) *Que haya sido **objeto de medidas razonables** por parte de su titular **para mantenerlo en secreto**. Es decir, se manifiesta por parte del empresario la voluntad de mantener dicha información en secreto, esto es, el elemento subjetivo del secreto empresarial*”.

Dicha definición, como podemos observar, tiene sus principales características de las anteriormente establecidas por el artículo 39.2 del ADPIC. Además, según establece la exposición de motivos de la citada Ley 1/2019, es establecida conforme a lo dictado en la Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016. Conviene decir de la misma que su objetivo es doble: por un lado, garantizar que la competitividad entre las empresas y organismos de investigación europeos basado en el know-how y en información empresarial no divulgada esté protegida de manera adecuada y, por otro, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo de la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior. En siguientes apartados de este trabajo se abordarán los mecanismos y procedimientos que utiliza la citada norma para conseguir esos objetivos.

Continúa la exposición de motivos diciendo que se define el objeto de esta norma como aquella información que sea secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; tenga un valor comercial por su carácter secreto, y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control. Por consiguiente, esta definición de secreto empresarial no abarca la información de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión.

2.2 Clases de Secretos Empresariales.

Los secretos empresariales forman, en palabras de Gómez Segade⁵, la esfera reservada de la empresa. Todos ellos deben ser protegidos, porque su conservación redundará en beneficio de la misma, constituyendo una herramienta eficaz en la competencia. Podemos distinguir, examinando esta esfera reservada de la empresa, según establece el propio Gómez Segade⁶, tres grupos de secretos claramente diferenciados:

⁵ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “*El Secreto Industrial...*” op. cit., p.51 a 55.

⁶ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “*El Secreto Industrial...*” op. cit., p.51 a 55.

- 1) En primer lugar, los ***secretos del sector técnico-industrial de la empresa*** – procedimientos de fabricación, reparación o montaje, prácticas manuales para la puesta a punto de un producto, etc.
- 2) En segundo, los ***secretos relativos al sector puramente comercial de la empresa*** – listas de clientes, proveedores, cálculos de precios, etc. – siendo este secreto el dedicado puramente al sector comercial de la empresa.
- 3) Por último, los ***secretos concernientes a otros aspectos de la organización interna de la empresa y relaciones de la misma*** cuyo conocimiento sería valioso para los competidores, pero que en ningún caso representan un bien en sí mismos – relaciones con el personal de la empresa, situación financiera de la empresa, el proyecto de celebrar un contrato, etc.

Gómez Segade en los años 70 habla de una pluralidad de secretos empresariales: los secretos industriales, los secretos comerciales y los secretos de la esfera interna de la empresa; mientras que la Ley 1/2019, casi medio siglo después considera secreto empresarial a cualquier información o conocimiento tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero secreto, que posea valor empresarial y que haya sido por parte de su titular objeto de medidas razonables para mantenerlo en secreto.

3. Tratamiento del secreto empresarial antes de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales.

3.1 Los artículos 13 y 14 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

La inseguridad jurídica sobre lo que entendemos por secreto empresarial ha sido un constante en nuestra historia hasta la publicación y posterior entrada en vigor de la Ley 1/2019, según apreciamos en el apartado anterior.

Sin embargo, la propia Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal, completada en la definición de lo que debemos entender por Secretos Empresariales por el ADPIC de 1994, ayudó a que el Ordenamiento Jurídico español protegiera dichos secretos durante los años previos a la Ley de Secretos Empresariales actual. En este apartado abordaremos la forma de protección que dicha Ley brindaba a los secretos empresariales para, posteriormente, ponerla en relación con la protección que la nueva Ley les dará.

El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal rezaba lo siguiente:

“1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto”.

Por su parte, el artículo 14.2 establece que: *“1: Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. Y 2: La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas”.*

Como consecuencia de lo anterior, concluimos que la actividad del infractor consiste en la divulgación o explotación del secreto sin la autorización del titular. Tiene, además, como fin obtener un provecho en beneficio propio o un provecho en beneficio de un tercero, así como perjudicar al titular de un secreto.

Con respecto al acceso a la comunicación, puede ser legítimo, con deber de reserva, o bien ilegítimo, accediendo por medio de espionaje o procedimiento análogo, o bien mediante la inducción a una infracción contractual establecida de los deberes adquiridos con competidores por parte de trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados de la propia empresa.

Como mencionábamos anteriormente, la definición de secretos empresariales no aparecía como tal en la Ley 3/1991, aunque la Jurisprudencia se basó en la definición dada por el artículo 39.2 del ADPIC al que anteriormente hacíamos alusión para establecer lo que se entendía en España por información empresarial susceptible de protección por la vía del artículo 13 de la Ley.

Así, Sentencias como la SAP Madrid (28ª) 231/2010, de 15 de octubre, en su fundamento jurídico sexto, anteriormente citado, o la STS 6143/2007, de 8 de octubre⁷, hablan del supuesto paradigmático del secreto empresarial, “la captación de clientes o el trasvase de trabajadores de una empresa a otra que se va a fundar o que ya se haya fundado”. En este sentido, las sentencias hablan de que no se entenderá, a priori, dicho comportamiento como desleal, al igual que tampoco lo será que un trabajador o directivo de una empresa pase a otra para ejercer la misma actividad profesional aprovechando su experiencia y conocimientos. En la segunda de las sentencias, se afirma en su FJ quinto que la lucha por la captación de clientes es lícita, mientras que las acciones de deslealtad han de derivarse de los medios utilizados y que sean secretos o confidenciales.

Además, continúa el Fundamento, que los demandados han podido tener acceso legítimo a los listados de clientes y otras informaciones sobre precios y condiciones, por lo que habría que determinar si pesaba sobre los demandados un especial deber de reserva. Por lo tanto, segunda cuestión que deberemos probar.

Otra Sentencia similar que aborda esta cuestión de si la captación de clientela es o no secreto empresarial es la STS 6775/1999, de 29 de octubre⁸, que analiza en sus Fundamentos Jurídicos si una captación de clientela es o no secreto empresarial. Afirma que dicha cuestión no puede llevarse por el artículo 13 y 14 de la propia Ley, sino que podrá llevarse por la regla general del artículo 5 de la propia Ley de Competencia Desleal. Se tratará de un acto contrario a la mala fe.

⁷ Sentencia del Tribunal Supremo, Sección 1ª, STS 6143/2007, de 8 de octubre, Rec. 3652/2000. Ponente: Excmo. Sr. Vicente Luis Montes Penades.

⁸ Sentencia del Tribunal Supremo, Sección 1ª, STS 6775/1999, de 29 de octubre, Rec. 718/1995. Ponente: Excmo. Sr. Xavier O’Callaghan Muñoz.

También la STS 880/2009, de 25 de febrero⁹, habla de que la regla general de la doctrina afirma que la mera captación y trasvase de trabajadores de una empresa a otra que se va a fundar, o ya fundada, no constituye competencia desleal, como tampoco lo es que un trabajador o directivo de una empresa pase a otra para ejercer la misma actividad profesional aprovechando su experiencia y conocimientos, pues lo contrario supondrían tanto como negar la movilidad laboral. Cuestión aparte sería la de abordar estos supuestos por el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, sin embargo, será necesario un sustento probatorio y una precisión en la demanda argumentando en el sentido que se invoca.

Afirma la profesora Suñol Lucea¹⁰ que se considera por la doctrina mayoritaria que el aprovechamiento por parte de un trabajador de los soportes materiales que contienen la información, o de copias o reproducciones de los mismos, constituye el supuesto típico de obtención, revelación o utilización ilícita de secretos empresariales.

La STS 19/2011, de 11 de febrero¹¹, habla del supuesto del artículo 14.2 en su FJ 10º, diciendo lo siguiente: *“el tipo de deslealtad del artículo 14, apartado 2, presupone la existencia de una relación contractual entre terceros y que un partícipe en el mercado ejerza sobre una de las partes una influencia consciente e idónea, para que ponga fin regularmente al vínculo contractual. Pero, además, reclama que **concurra, como medio, un engaño que provoque error en el inducido, o, como fin, el de difundir o explotar un secreto industrial o empresarial**, o, como propósito, la intención de eliminar a un competidor del mercado - circunstancias sin las que el ofrecimiento de mejores condiciones laborales a trabajadores, comerciales a los clientes, y contractuales a los distribuidores, es plenamente lícito”*.

La STS de 1 de abril de 2002¹² destacó, en su FJ 5º que *“los comportamientos del apartado 2 de dicho artículo sólo se reputan desleales si tienen por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o van acompañados de , expresión que denota un indudable elemento subjetivo o intencional ” - y reproduciendo los términos de la de 11 de octubre de 1.999, señaló que “ la sociedad demandante y recurrente en casación no puede impedir a un empleado suyo... que deje su trabajo y desarrolle una actividad semejante, para la que precisamente estaba profesionalmente preparado...; tampoco puede impedir que se constituya una sociedad que tenga una actividad en parte coincidente con la suya; por último, no puede evitar que aquel empleado pase a desarrollar su actividad profesional en esta nueva empresa”*.

⁹ Sentencia del Tribunal Supremo, Sección 1ª, STS 880/2009, de 25 de febrero, Rec. 619/2004. Ponente: Excmo. Sr. Francisco Marín Castán.

¹⁰ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Editorial Civitas, 2009, Madrid, p.323-324.

¹¹ Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2011 (716/2011) Sección 1ª, STS 19/2011, de 11 de febrero, Rec. 1735/2007. Ponente: Excmo. Sr. José Ramón Ferrándiz Gabriel.

¹² Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2002 (279/2002) Sección 1ª, STS 279/2011, de 11 de febrero, Rec. 3363/1996. Ponente: Excmo. Sr. Francisco Marín Castán.

La Sentencia de 8 de octubre de 2007 anteriormente mencionada se refirió a la clientela, señalando, en otras palabras, que *“en principio, la lucha por la captación de la clientela es lícita, y razones de eficiencia económica la justifican”*.

La STS de 23 de mayo de 2007¹³ prestó atención a la intención de eliminar a un competidor del mercado, en cuanto propósito de necesaria concurrencia, en su caso, para la calificación de la deslealtad. Señaló que *“una cosa es que la marcha de trabajadores de una empresa a otra pueda crear dificultades momentáneas a la primera y que toda empresa desee contratar para el mejor desarrollo de su actividad las personas con experiencia en el tipo de trabajo, y otra distinta que sólo ello pueda servir de fundamento a una supuesta intención de eliminar a la empresa competidora”*.

El secreto empresarial, hasta la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley 1/2019, de secretos empresariales se ha caracterizado, como hemos visto en las sentencias anteriores, por una falta de concreción y desarrollo debido a la dificultad de prueba del mismo. Apreciamos cómo, hasta dicha entrada en vigor, varias son las cuestiones que se deberán probar si queremos invocar que existe una violación de secreto empresarial, que pasamos a enunciar a continuación:

En primer lugar, se debía acreditar, por la parte demandante, que efectivamente ha habido una divulgación o explotación del secreto empresarial.

En segundo, afirmar que no ha habido autorización del titular del secreto a su divulgación por parte del demandado.

En tercero, definir y argumentar qué entendemos por el secreto empresarial en cuestión, en tanto que si no estaba del todo bien definido, podría desestimarse la pretensión por el Tribunal competente, como sucede en el ATS 515/2018, de 24 de enero. La recomendación que se hace en dicho Auto es la de acudir al artículo 39.2 del ADPIC, como anteriormente informamos.

En cuarto, argumentar que efectivamente se produjo un acceso ilegítimo a este secreto empresarial, o bien un acceso legítimo pero con deber de reserva. En caso de que fuera pertinente, también se podría argumentar que dicho acceso se ha realizado por medio de espionaje o procedimiento análogo.

En quinto, argumentar que la violación se realizó con ánimo de obtener provecho o bien con ánimo de perjudicar al titular de dicho derecho. Dicha argumentación se basará en cualesquiera pruebas que puedan hacer afirmar que efectivamente se obtuvo un lucro o un perjuicio para el propietario original – pericial por medio de la cual se acredite que existe un lucro por parte de la persona que obtiene el secreto desde el momento de adquirirlo, o bien una pericial que determine la pérdida

¹³ Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Mayo de 2007 (559/2007), Sección 1ª, STS 559/2007, de 23 de mayo, Rec. 2682/2000. Ponente: Excmo. Sr. Jesús Corbal Fernández.

de beneficios del propietario original del secreto desde el momento que se invoque dicha violación de secretos, entre otros.

También, el artículo 14.2 asume que se debía probar, en su caso, para los supuestos de inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena, que el objeto de estos sea la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial, o vayan acompañados de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.

Como ejemplo de todo lo anterior, citaremos las conclusiones recogidas en el comentario de la STS 96/2014, de 26 de febrero, sala de lo civil, realizada por el Abogado D. Julio Ichaso Urrea, socio del Departamento de Derecho Procesal de PWC. El supuesto en cuestión trata de una demanda por competencia desleal promovida por una empresa del sector de la tecnología de las comunicaciones. Se demanda a otra empresa del sector y a varias personas que habían prestado sus servicios para la demandante, denunciando actos como la inducción a la infracción contractual del artículo 14.1, la inducción a la terminación regular de un contrato del artículo 14.2, la violación de secretos del artículo 13 y de la explotación del esfuerzo ajeno del artículo 5 de la LCD. El letrado dice lo siguiente: *“La demanda por competencia desleal, como todas aquellas que se basan en la denuncia de supuestas conductas subrepticias, es probablemente una de las más difíciles de preparar y sostener, requiriendo una exhaustiva programación de la alegación y la prueba. Por otro lado, frecuentemente nos hallamos en la práctica con situaciones que son percibidas por los empresarios como conductas desleales, a menudo a cargo de exempleados que han pasado a emprender nuevos proyectos o a ser contratados por empresas competidores. Con igual frecuencia, la mayoría de estas situaciones no constituyen en realidad actos desleales perseguibles bajo la Ley de Competencia Desleal, por más que tanto la cuenta de resultados como el amor propio de los empresarios puedan haberse resentido por la salida de esos empleados. Contrariamente a lo que pudiera parecer, la Ley de Competencia Desleal no está pensada para prohibir o restringir la actividad empresarial y la libre competencia, sino precisamente para lo contrario, limitando la calificación de deslealtad a aquellas actividades concurrenciales que coarten o falseen aquella mediante prácticas que aprovechándose del esfuerzo ajeno, traten de ahorrar el propio para la consecución de los objetivos empresariales”*.¹⁴

3.2 Los artículos 278 a 280 del Código Penal.

Por su parte, sería el Código Penal el que, para los supuestos más graves de divulgación o explotación de un secreto empresarial, seguiría ejerciendo su condición de ultima ratio en el Derecho español. Más concretamente, los artículos 278 a 280 del

¹⁴ 2014, Práctica Contenciosa para abogados. Ed. LA LEY.

propio Código Penal, establecerían los delitos de espionaje empresarial (artículo 278) y de deslealtad profesional (artículo 279). Mientras, el artículo 280, establece un cierre para supuestos en los que el autor conociera el origen ilícito de la obtención y, sin haber formado parte de su descubrimiento, realizare alguna de las conductas recogidos en los artículos anteriores.

El artículo 278 establece que: *“El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado (...)”*. Posteriormente establece un tipo agravado, en su apartado dos, para los supuestos de difusión, revelación o cesión a terceros de los secretos descubiertos.

Se trata de un delito que puede cometer cualquier persona, tanto física como jurídica. No es un delito especial propio como posteriormente veremos con el artículo 279, sino que será cometido por quien no conoce el secreto y trata de descubrirlo. Además, basta la acción de apoderamiento dirigida a alcanzar ese descubrimiento para que sea un acto típico en base a este precepto¹⁵.

A este respecto conviene mencionar dos sentencias que tratan esta cuestión. Una es la SAP de Barcelona, de 2 de febrero¹⁶, y otra la SAP de Valencia, de 16 de febrero¹⁷, las cuales reconocen, en los hechos probados, que efectivamente se produjo un delito de espionaje empresarial.

También el artículo 279 afirma que dicha *“difusión, revelación o cesión del secreto llevada a cabo por quien tuviera legal o contractualmente obligación de guardar reserva, conllevará penas de prisión idénticas a las establecidas por el artículo anterior, así como si el secreto se utilizase en provecho propio”*.

El citado artículo se trata de un delito de tendencia, por lo que requiere dolo y también es concebible el error, sobre todo en el deber especial de reserva establecido por el mencionado precepto. En este sentido, la Sentencia del TS, de 12 de mayo¹⁸ establece los principales criterios que posteriormente seguirían las ulteriores resoluciones relativas a este precepto, en sus Fundamentos Jurídicos, sentando las siguientes notas características: *“Su fundamento se encuentra en la lealtad que deben guardar quienes conozcan el secreto, por su relación legal o contractual con la empresa, ya que el bien específicamente tutelado consistirá en la competencia leal entre las empresas.*

¹⁵ PARDO GEIJO RUIZ, R., Delitos de descubrimiento de secretos empresariales. Regulación legal. <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/12469-delitos-de-descubrimiento-de-secretos-empresariales-regulacion-legal/>

¹⁶ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (271/2016), de 2 de febrero. SAP Barcelona 271/2016.

¹⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (57/2016), de 16 de febrero. SAP Valencia 57/2016.

¹⁸ Sentencia del Tribunal Supremo, sección 2ª (285/2008), de 12 de mayo. STS 285/2008, de 12 de mayo. Ponente: Ilmo. Sr. Francisco Monterde Ferrer.

Y su contenido suele entenderse integrado, por los secretos de naturaleza técnico industrial (objeto o giro de empresa); los de orden comercial (como clientela, o marketing) y los organizativos (como las cuestiones laborales, de funcionamiento y planes de la empresa).

Su materialización puede producirse en todo género de soporte, tanto papel como electrónico, y tanto en original como copia, y aún por comunicación verbal. Y cabe incluir tanto cifras, como listados, partidas contables, organigramas, planos, memorandums internos, etc.”

Por último, el artículo 280 establece un supuesto que dice lo siguiente: “*El que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, será castigado (...)*”.

Este precepto pretende evitar la impunidad del sujeto que, sin haber participado en la obtención pero sabiendo el origen lícito, difunda o utilice en provecho propio la información. A este respecto, mencionar la SAP Zaragoza, de 16 de octubre de 2008, que establece los mencionados criterios que se deberán recoger¹⁹. Deberá ser una conducta dolosa y acreditar que efectivamente se conocía la obtención ilícita.

Como consecuencia de todo lo anterior, hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de secretos empresariales, el Derecho español brindaba una protección jurídica de los secretos empresariales por medio del Derecho Penal y por medio del Derecho de la Competencia Desleal, así como por vías contractuales que formalizasen entre las partes explícitamente una obligación de confidencialidad con respecto a una determinada cuestión objeto del secreto empresarial.

El profesor Albert Estrada i Cuadras²⁰ establece que, en resumidas cuentas, los principales grupos de casos que han ocupado a la doctrina en materia de espionaje industrial se agrupan en dos grupos, dependiendo de la relación del autor con el titular de la información. Esto es, supuestos de obtención ilegítima del secreto empresarial por parte de terceros ajenos a la esfera de control del titular y los supuestos de obtención por parte de trabajadores o colaboradores del legítimo titular.

¹⁹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (564/2008), de 16 de octubre. SAP Zaragoza 564/2018. Ponente: Excm. Sra. Sara Arriero Espés.

²⁰ ESTRADA I CUADRAS, A., *Violaciones de secreto empresarial. Un estudio de los ilícitos mercantiles y penales*. Editorial Atelier. 2016. Barcelona. P.53-54.

4. El cambio introducido por la Directiva Europea 2016/943, relativa a los secretos comerciales y contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

La exposición de motivos de la Directiva Europea 2016/943 nos informa de que las empresas y organismos de investigación de carácter no comercial invierten en la obtención, desarrollo y aplicación de conocimientos técnicos (know-how) e información. En este sentido, pueden optar por la vía de la propiedad intelectual, industrial, derechos de autor, etc., o bien, por la vía de los secretos empresariales, en sentido amplio.

Dichos secretos, continúa, permiten a los creadores e innovadores sacar provecho de sus creaciones e innovaciones, por lo que son realmente importantes para la competitividad de las empresas, así como para la investigación y el desarrollo, y el rendimiento asociado a dicha innovación.

En un contexto de armonización paulatina de las legislaciones de los Estados Miembros de la Unión en el que la competencia y la competitividad de las empresas han de ser dos de los motores fundamentales de la economía de la Zona Euro – refiriéndonos con Zona Euro a los países dentro del Mercado Común – entiende la propia Directiva que las diferencias en una materia tan importante y relevante para la innovación de las empresas y organismos de investigación de carácter no comercial, como es la de los secretos comerciales, conduce a la fragmentación del mercado interior en este ámbito y debilita el efecto disuasorio global de la normativa aplicable. Esas diferencias tienen, entre otras consecuencias, la reducción de los incentivos para que las empresas emprendan actividades económicas transfronterizas asociadas a la innovación, entre las que destacan la cooperación con socios en materia de investigación o fabricación, la externalización o la inversión en otros Estados Miembros, etc.

En idéntico sentido, el profesor Rabasa Martínez²¹ afirma que *“El objetivo de armonización queda latente en el considerando 10 de la Directiva, donde se reconoce la necesidad de establecer un conjunto de normas destinadas a aproximar la legislación de los Estados Miembros en materia de secretos comerciales con la finalidad de coordinar el mercado interior, y de asegurar una tutela judicial efectiva y cohesionada dentro del mismo, pero sin restringir la libre circulación de trabajadores ni la libertad de establecimiento, ni tampoco vaciando de contenido las normas nacionales que obligan a la comunicación y divulgación de secretos a las autoridades públicas para recabar información en el ejercicio de sus funciones”*.

²¹ LA LEY MERCANTIL, N.º 47, Sección Propiedad Intelectual e Industrial / Doctrina. El anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales y la Directiva 2016/943 relativa a los conocimientos técnicos e información empresarial no divulgados. Mayo 2018, Ed. Wolters Kluwer.

También la Comisión Europea, en el informe requerido a la consultoría PricewaterhouseCoopers, titulado ‘The scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets through cyber’²², afirma que el riesgo o amenaza del impacto negativo de la ciber-amenaza en sustracción de secretos empresariales está cuantificado en 60 billones de euros en pérdida económica, lo que se traduce en una pérdida de competitividad, pérdida de trabajos y pérdida de inversión en Investigación y Desarrollo. Más específicamente, continúa en sus conclusiones, podían estar en riesgo unos 289.000 empleos en 2018, número que se ampliaría hasta el millón de trabajos para 2025.

Además, se amplifican los riesgos comerciales entre los Estados Miembros cuya protección del secreto es más bajo comparativamente con otros, en tanto que es más sencillo obtener, utilizar o revelar un secreto comercial de forma ilícita, dando lugar a una asignación ineficiente del capital destinado a I+D+i, debido al mayor gasto en medidas de protección que se requiere para paliar dicha insuficiente protección jurídica en los Estados Miembros con legislaciones más laxas en materia del secreto empresarial.

Se establece una definición homogénea del término secreto comercial y se determinan las circunstancias en las que está justificada la protección jurídica de los secretos comerciales, es decir, se determinan los comportamientos y prácticas que deben considerarse constitutivos de obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial. Además, también prevé medidas y recursos que pueden consistir en impedir la revelación de la información a fin de proteger la confidencialidad de los secretos comerciales, sin restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información – libertad y pluralismo de los medios de comunicación – en particular, al periodismo de investigación y a la protección de las fuentes periodísticas. Tampoco deben restringir la denuncia de irregularidades por motivos de interés público o por buena fe.

Con respecto a las medidas, procedimientos y recursos previos para la protección de los secretos comerciales deberán diseñarse de forma que cumplan el objetivo de buen funcionamiento del mercado interior de la investigación e innovación, mediante la disuasión contra la obtención, revelación y utilización ilícitas de secretos comerciales, en consonancia con el principio de proporcionalidad. Dichas medidas tampoco podrán comprometer ni menoscabar los derechos y libertades fundamentales de los individuos, ni atentar contra el interés público o la buena fe, entre otros. Un ejemplo de estas medidas previas razonables para la protección del secreto empresarial lo brinda el profesor Llobregat Hurtado²³, que sería el asesoramiento a los trabajadores de la empresa sobre la existencia de un secreto empresarial o la delimitación y el

²² COMISIÓN EUROPEA. The scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets through cyber. Diciembre 2018. PricewaterhouseCoopers, p. 57-59.

²³ LLOBREGAT HURTADO, ML., Aproximación al concepto de derecho empresarial en derecho español y en derecho norteamericano, Barcelona, 1999 pg. 210.

control del acceso a la sección donde este se encuentre. Por su parte, el límite del esfuerzo razonable adecuado es el marcado por el profesor Gómez Segade²⁴, quien considera que los terceros deben percibir sin ningún género de dudas la intención del titular de conservar el secreto.

Continúa la Directiva diciendo que hasta la promulgación y entrada en vigor de la misma, los poseedores legítimos de los secretos, ante la perspectiva de perder la confidencialidad de sus secretos durante el proceso judicial, tenían un efecto disuasorio para ejercitar acciones para su defensa, por lo que dicha Directiva introdujo unas posibles medidas de salvaguarda oportunas, entre las que destacaremos la posibilidad de restringir el círculo de personas con el derecho a acceder a las pruebas o a las vistas, las cuales deberán comprender una persona física por las partes, sus abogados y, en su caso, otros representantes debidamente habilitados para la defensa o representación de las partes, quedando todos ellos sujetos al deber de confidencialidad.

Además, se hace una especial mención a prever medidas definitivas para impedir la utilización o revelación ilícitas de un secreto, estableciendo su duración – que deberá ser suficiente para eliminar cualquier ventaja comercial que el tercero pudiera haber extraído de la obtención, utilización o revelación ilícitas. Podríamos destacar aquí la prohibición de importar determinadas mercancías desarrolladas haciéndose uso del secreto en cuestión a la Unión o almacenarlas para ofrecerlas o comercializarlas, considerando la dimensión mundial del comercio, en caso de que así fuera.

Por otro lado, también se aborda la idea de la indemnización que se deberá abonar al titular del secreto empresarial, con el fin de garantizar que el mismo se vuelva a encontrar, en la medida de la posible, en la situación en la que se habría hallado de no haber tenido lugar el referido comportamiento. Deberán incluirse aquí el lucro cesante del poseedor, el enriquecimiento injusto del infractor, e incluso cuando proceda, el perjuicio moral causado al poseedor del secreto. En casos en los que la cuantificación de la indemnización no pueda verse determinada de una forma adecuada debido a la abstracción del secreto empresarial, podrían tenerse en cuenta como criterio objetivo, los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera solicitado autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión.

Convendrá, asimismo, dar publicidad a resoluciones en casos relacionados con la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, sin atacar la confidencialidad del propio secreto ni a la intimidad o reputación de una persona física.

A modo de resumen, se pretende salvaguardar y rellenar una laguna que existía en el ordenamiento jurídico europeo, estableciendo procedimientos, acciones de prevención, acciones de salvaguarda y régimen jurídico especial de los secretos

²⁴ Op. GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El Secreto Industrial...*, p.231.

empresariales. Secretos que hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva y posterior Ley 1/2019, de secretos empresariales estaban sin regulación específica y que el legislador, debido a lo anteriormente expuesto, consideró oportuno regularlo.

La Directiva establece, en 21 artículos divididos en 4 capítulos, las pinceladas que deberán seguir las posteriores Leyes de los Estados Miembros en esta materia, con el fin de armonizar una legislación que, sin ningún género de dudas, contribuirá a una más eficaz armonización del mercado interior.

El capítulo I informa de que la presente Directiva establece normas frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos comerciales. No podrá invocarse la misma frente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogidos en la Carta, ni a la libertad y pluralismo de los medios de comunicación. Tampoco a la aplicación de normas de la Unión o nacionales que, por motivos de interés público, exijan a los poseedores de secretos comerciales divulgar los mismos; ni a la aplicación de normas que permitan a instituciones u organismos de la Unión o nacionales a revelar información presentada por las empresas o a la autonomía de los interlocutores sociales ni a su derecho a celebrar convenios colectivos. Tampoco podrá invocarse para restringir la movilidad de los trabajadores. Además, establece este Capítulo I la definición de secretos comerciales, la de poseedor de un secreto comercial, de infractor y de mercancías infractoras. En definitiva, habla del objeto de la presente Directiva y de su ámbito de aplicación, además de los conceptos que van a regir la misma, con el fin de reducir la inseguridad jurídica derivada de lo recogido en su articulario.

El capítulo II, por su parte, establece los requisitos para entender que una obtención, utilización o revelación de secretos comerciales han sido de manera lícita, de manera ilícita y una serie de excepciones que serán de aplicación por parte de los Estados Miembros que garantizarán una denegación de la solicitud de medidas, procedimientos y recursos previstos en la Directiva cuando la obtención, utilización o revelación tenga lugar en 4 circunstancias determinadas. En este sentido, deja una lista exhaustiva de lo que entenderemos por obtención, utilización o revelación como algo lícito o ilícito, en función de las circunstancias de cada caso.

En el capítulo III se establecen lo que se denomina medidas, procedimientos y recursos. Otorga la potestad a los Estados Miembros para que establezcan esas medidas, procedimientos y recursos para salvaguardar la acción civil frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de los secretos comerciales, debiendo regirse por una serie de principios, entre los que destacan la justicia, la equidad, la proporcionalidad y la sencillez. También establece un plazo de prescripción, medidas para salvaguardar la confidencialidad durante el proceso, las medidas cautelares y provisionales, las condiciones de las solicitudes y las medidas de salvaguarda, las medidas derivadas de una resolución sobre el fondo del asunto, medidas alternativas,

así como la indemnización por daños y perjuicios y la publicación de resoluciones judiciales respetando una serie de requisitos.

Y por último, en el capítulo IV se establecen las sanciones por incumplimiento de la Directiva, medios para promover la cooperación e intercambio de información entre los Estados Miembros o entre estos y la Comisión, entre los que destacan el intercambio de información o el establecimiento de interlocutores. También trata el tema de los informes sobre las tendencias en los litigios relativos a esta cuestión abordada por la Directiva, así como la transposición, entrada en vigor y destinatarios de la misma.

En definitiva los principales objetivos del legislador europeo son los de dar uniformidad y armonizar la legislación europea de una materia que no había sido abordada por todos los Estados Miembros de una forma idéntica, algo que generaba inseguridad jurídica y unos déficits de inversión en Estados menos proteccionistas con los secretos empresariales, en tanto que las propias empresas debían invertir una mayor cantidad de recursos en mecanismos de prevención frente a la obtención, utilización y revelación de sus secretos empresariales. Secretos que, no olvidemos, constituyen una parte muy relevante de la práctica de las empresas en el mercado, siendo un activo fundamental para su actividad económica, ya sea desde un punto de vista comercial, como desde uno industrial o netamente empresarial. Dicha Directiva tiene como objetivo poner fin a esa desigualdad en las legislaciones y luchar en su objetivo principal de armonizar el mercado interior, reduciendo las desigualdades y los déficits competitivos de los mercados más débiles dentro de su economía. Y para ello establece unos mecanismos previos para garantizar una protección efectiva de las empresas frente a estas obtenciones, utilizaciones y revelaciones de sus secretos empresariales, así como una vía civil con medidas cautelares, medidas durante el proceso para garantizar la confidencialidad, así como medidas de salvaguarda cuyo único fin será el de proteger al poseedor de los secretos frente a posibles violaciones de su derecho.

Recomendaciones como las dadas por la Comisión Europea²⁵, entre las que se destacan la concienciación y el entrenamiento a las empresas, dar facilidades a las propias empresas para afrontar el desafío, aumentar las capacidades institucionales y de coordinación y reforzar la aplicación de la Ley, podrían ser posibles ayudas.

En este sentido y, a modo de ejemplo, podríamos mencionar las claves que da el Código de Conducta de los empleados de Inditex²⁶, que afirma lo siguiente:

²⁵ COMISIÓN EUROPEA. The scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets through cyber. Diciembre 2018. PricewaterhouseCoopers, p. 57-59.

²⁶ Código de Conducta y Prácticas Responsables. Grupo Inditex. Julio de 2012. <https://www.inditex.com/documents/10279/241584/C%C3%B3digo+de+Conducta+y+Pr%C3%A1cticas+Responsables/c74a0a88-e824-4e18-97fd-06fd2753570c>

*Inditex compite en el mercado de manera leal y no admite en ningún caso conductas engañosas, fraudulentas o maliciosas. La búsqueda de información comercial o de mercado por parte de los empleados de Inditex se desarrollará siempre sin infringir las normas que pudieran protegerla. Los empleados rechazarán la información sobre competidores obtenida de manera improcedente o violando la confidencialidad bajo la que la mantienen sus legítimos propietarios. En particular, se pondrá especial cuidado en **no violar secretos de empresa en los casos de incorporación a Inditex de profesionales provenientes de otras compañías** del sector.*

Este puede ser uno de los mecanismos empleados con carácter previo por parte del titular de los secretos empresariales o comerciales frente a sus trabajadores, con el fin de poder blindarse de cara a futuro frente a posibles vulneraciones de lo establecido por la nueva Ley.

5. Definición, obtención, utilización y revelación de secretos empresariales y secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad, según la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales.

5.1 Definición de secretos empresariales y de titular de secretos empresariales.

Como anteriormente decíamos, hasta este año 2019 no ha habido una Ley en España que haya establecido lo que entendemos por secreto empresarial, así como las nociones necesarias para afirmar qué entendemos por obtención, utilización y revelación lícita o ilícitas de secretos empresariales, e incluso la atribución del carácter de la propiedad y su defensa jurídica del secreto empresarial.

Dicha ley establece que será secreto empresarial “cualquier **información o conocimiento**, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que sea secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; que tenga un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto”. Tres requisitos cumulativos de dicha información o conocimiento que deberán ser acreditados para interponer las acciones que veremos posteriormente de defensa de los secretos empresariales.

Como consecuencia de la falta de regulación, no existen aún sentencias firmes en España hoy que se sirvan de lo dispuesto en esta Ley para defender los secretos empresariales. Sin embargo, sí que existen sentencias, como la de la Audiencia Provincial de Murcia, SAP 300/2019, de 11 de abril²⁷, o la del Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de Donostia – San Sebastián, S JME 199/2019, de 13 de junio²⁸ o la de la Audiencia Provincial de Barcelona, SAP 1549/2019, de 10 de septiembre²⁹, por citar algunas, que en sus Fundamentos Jurídicos utilizan, para cuestiones relativas al concepto de secreto empresarial, lo establecido por el artículo 1 de la Ley 1/2019 anteriormente citado, ya que, no olvidemos, hasta la presente fecha no existió en

²⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sección 4ª, SAP 300/2019, de 11 de abril, Rec. 1159/2018. Ponente: Ilmo. Sr. Rafael Fuentes Devesa.

²⁸ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de San Sebastián, S JME 199/2019, de 13 de junio, Rec. 310/2018. Ponente: Ilmo. Sr. Pedro José Malagón Ruiz.

²⁹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, SAP 1549/2019, de 10 de septiembre. Rec. 1513/2018. Ponente: Ilmo. Sr. Luis Rodríguez Vega.

España una definición legal adecuada y uniforme de lo que entendíamos por Secreto Empresarial.

Además, define al **titular del secreto empresarial**, cuestión importante a efectos procesales y que posteriormente analizaremos, que será cualquier persona, ya sea física o jurídica, que legalmente ejerza el control sobre el mismo, extendiéndose frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información o conocimiento constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito de acuerdo con lo previsto por esta Ley. Incluye, por tanto, al titular del secreto empresarial a cualquier persona física o jurídica, ya sea por vía de información o conocimiento propio o al que por relación laboral o contractual ostenta la titularidad de ese secreto. Ejemplo de lo anterior es aquel empleado que ostenta un determinado conocimiento de la utilización de una máquina X propiedad de un empresario, al cual le une una relación contractual laboral o de cualquier otro tipo y, por lo tanto, trabaja para él cediendo ese conocimiento que ayuda a realizar el trabajo con la máquina propiedad del empresario de una forma determinada, generando un valor añadido al empresario que no obtendría en caso de que dicho trabajador no tuviera esos conocimientos o información. Este concepto tan amplio de titular ayuda a que varias personas sean susceptibles de invocar la protección que esta ley otorga frente a esa obtención, utilización o revelación ilícita de los secretos.

Continúa la Ley afirmando que, en el caso de interlocutores sociales, el derecho a la negociación colectiva o la movilidad de trabajadores no podrá verse restringida o afectada por la protección brindada por esta Ley. Cuestión que ayuda a equilibrar la posición negociadora de los trabajadores con respecto al empresario y no dejar al arbitrio del mismo cuestiones relativas al valor aportado por trabajadores con conocimientos o informaciones que cumplan con los requisitos de la Ley. También contiene una salvaguarda con respecto a lo establecido en la Ley de Patentes, que tampoco podrá ser contrariada en lo establecido por la misma.

5.2 Obtención, utilización y revelación lícita de secretos.

En el Capítulo II, se establece lo que se entenderá, a efectos de esta Ley por obtención, utilización y revelación lícitas de los secretos empresariales y qué se entenderá por violación de los mismos.

Entenderemos que la obtención es lícita cuando se realice por los siguientes medios:

a) El descubrimiento o la creación independientes – esto es, cuando el sujeto en cuestión realiza un descubrimiento o creación por su cuenta, sin hacerse uso de los medios que existen en su trabajo para obtener esa información o conocimiento.

b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza

estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial.

c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes. Esto es, cualquier información que sea obligación por parte del empresario en términos amplios de ser revelada a sus trabajadores o representantes para supuestos de negociación colectiva, por ejemplo.

d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial, de acuerdo con el Capítulo III, donde se trata la posibilidad de sujeción al régimen de propiedad y transmisiones de la misma del secreto empresarial, que posteriormente abordaremos.

Además, también introduce la Ley en su artículo 2.2 un *numerus apertus* a este respecto, estableciendo que podrá considerarse lícita la obtención, utilización y revelación de un secreto empresarial en los casos y términos que el Derecho europeo o español lo exija o permita. Por su parte, establece el apartado 3 la imposibilidad de ejercitar las acciones y medidas recogidas en la Ley cuando la obtención, utilización o revelación hayan tenido lugar en cuatro supuestos, que son los siguientes:

“a) En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación.

b) Con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial.

c) Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas por el Derecho europeo o español, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio;

d) Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español. En particular, no podrá invocarse la protección dispensada por esta ley para obstaculizar la aplicación de la normativa que exija a los titulares de secretos empresariales divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas, ni para impedir la aplicación de la normativa que prevea la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, en virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el Derecho europeo o español, de la información presentada por las empresas que obre en poder de dichas autoridades”.

Se trata de supuestos en los que ha habido una obtención lícita de los secretos empresariales pero existe otro derecho preponderante a la confidencialidad del mismo, por razones diversas.

5.3 Obtención, utilización y revelación ilícita de secretos.

El artículo 3 de la Ley establece una definición de qué se considerará violación de secretos empresariales. Dicho artículo, que será relevante a efectos de identificar a un infractor persona física o jurídica y entablar las acciones pertinentes, como veremos posteriormente, afirma que *“la obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleve a cabo mediante acceso, apropiación o copia no autorizada de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir, y a cualquier otra actuación que, atendiendo al caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales”*. Regla general cuyo apartado segundo la extiende a posibles violaciones no contempladas por nuestro Derecho en la actualidad y que previsiblemente puedan verse realizadas conforme avance el tiempo.

Por su parte, se considerará ilícito también cuando el que realice esa violación sin el consentimiento del titular, incumpla un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, así como cualquier persona que incumpla una obligación contractual o de cualquier otra índole. Este apartado invita, a mi juicio, de una manera muy acertada a que el empresario regule la relación de confidencialidad con la persona que pueda trabajar con un secreto empresarial con carácter previo, por vía contractual, consiguiendo poner trabas a una posible vulneración futura.

El apartado tercero del artículo 3 castiga asimismo a la persona que realice la violación si en el momento de realizarlo sabe o debería haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita. Este podría ser el caso de una persona que trabaja recientemente con un trabajador que emplea el secreto empresarial en cuestión y se aprovecha del mismo para obtenerlo de forma ilícita conforme a lo anteriormente dispuesto, por ejemplo.

Posteriormente se definen las **mercancías infractoras** como aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma lícita. Además, afirma que la producción, oferta o comercialización de las mismas constituyen violación de secretos empresariales cuando la persona que las realice sepa o debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de manera ilícita en los términos anteriormente expuestos.

Como consecuencia de todo lo anterior y, a modo de resumen, toda persona física o jurídica que pretenda invocar la protección que posteriormente veremos deberá probar todo lo establecido en la definición de secreto empresarial anteriormente vista, además de probar que se trata de una obtención, utilización o revelación realizada de manera ilícita, invocando cualquiera de los requisitos establecidos en todo este apartado.

5.4 Los secretos empresariales como objeto del derecho de propiedad.

Otra de las cuestiones fundamentales que aborda esta Ley es la de considerar el secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad. Es su artículo 4 concretamente el que así lo declara, asumiendo que en cualquier transmisión deberán observarse los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del artículo 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. En particular, a las disposiciones que regulan los umbrales de cuota de mercado, las restricciones especialmente graves dentro de un propio mercado, reglamentos de exención por categorías, etcétera.

Apunta el profesor Molina Hernández³⁰ que el derecho de propiedad del secreto empresarial radicará en dos cuestiones claras: la titularidad del secreto empresarial y la protección que la norma dispensa a este respecto, y, por otro, el objeto del secreto empresarial.

Con respecto a la titularidad del secreto empresarial, afirma el propio profesor Molina Hernández que podrá ser ostentada por cualquier persona, física o jurídica, que legítimamente ejerza el control sobre el mismo. Por su parte, respecto al objeto de secreto empresarial, vendrá concretado por lo establecido en el concepto de secreto empresarial brindado por la norma.

Por consiguiente, el secreto empresarial, a pesar de que la propia Ley establece que será objeto de cesiones por parte de sus titulares, también podrá ser objeto de los otros tipos de transmisión de la propiedad vigentes en nuestra regulación, ya sea inter vivos, como la compraventa, el arrendamiento o el usufructo; ya sea mortis causa. Además, podrá establecerse hipoteca mobiliaria con respecto a las transmisiones anteriormente vistas, según lo establece y reconoce el artículo 21 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión, según establece el propio Molina Hernández³¹.

Además, reconoce la posibilidad de cotitularidad del secreto empresarial. Afirmar el artículo 5 que este hecho se registrará por lo acordado entre las partes y, en su defecto, por lo establecido en los próximos apartados. En último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes regulada en los artículos 392 y ss. del Código Civil.

Cada uno de los titulares podrá, por sí solo, previa notificación a los demás cotitulares, explotar el secreto empresarial; en segundo lugar, realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial – esto es, todos los actos destinados a proteger

³⁰ MOLINA HERNÁNDEZ, C., *La protección de secretos empresariales*. Tirant lo Blanch. 2019. Valencia. P. 50.

³¹ MOLINA HERNÁNDEZ, C., *La protección de...* P. 56.

el secreto como secreto, mantenimiento del mismo, etc.; y, en tercero, ejercitar las acciones civiles y penales en defensa del secreto empresarial y que posteriormente analizaremos. Sin embargo, también deberá notificarlo al resto de comuneros por si ellos desearan sumarse a las mismas. Igualmente, si la acción resultase de utilidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de los gastos ocasionados por la interposición.

Con respecto a la cesión o concesión de licencias a un tercero para explotar el secreto empresarial deberá ser otorgada conjuntamente, a no ser que por medio de autorización del órgano judicial competente, por razones de equidad, faculte a alguno de ellos para realizar la cesión o concesión mencionadas.

5.5 La cesión y licencia de los secretos empresariales.

Posteriormente, la Ley aborda las licencias empresariales, cuál deberá ser su contenido y alcance y sus características fundamentales. Con respecto a su alcance, afirma el artículo 6 que el secreto empresarial podrá ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Además, el titular de la licencia tendrá derecho, salvo pacto en contrario, a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial, anteriormente vistos.

Dicha licencia puede ser exclusiva o no exclusiva, presumiéndose que la misma es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial. En caso contrario, si la licencia fuera exclusiva se impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante solo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato de licencia se hubiera reservado expresamente esa posibilidad. En este sentido, volvemos a hacer hincapié en lo anteriormente expuesto, es decir, al hecho de que será fundamental en esta materia realizar unos contratos lo más completos posibles y que no dejen al arbitrio de las partes cuestiones tan fundamentales como la de la licencia de los secretos empresariales, en su caso.

Si no se conviene lo contrario, continúa el artículo 6, la regla general es que el titular de una licencia contractual no podrá cederla a terceros ni conceder sublicencias. Además, el licenciatario o sublicenciatarario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.

Por último, el artículo 7 de la Ley establece la respuesta de la Ley para la transmisión o licencia sin titularidad o facultades del secreto empresarial. Ley configurada en los mismos términos que la responsabilidad del transmitente o licenciante de una patente, contemplada en el artículo 85 de la Ley 24/2015. En este sentido, quien realice esto responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause,

si posteriormente se declara que carecía de la titularidad o facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe.

Es decir, este artículo 7 establece las consecuencias de realizar transmisiones onerosas o sublicencias de una licencia que le haya sido otorgada previamente, bajo la apariencia de un buen derecho. En caso de que esto se produzca, esta persona responderá, como establece el propio precepto legal, de los daños causados al titular legal de este secreto empresarial. Además, la propia Ley de secretos empresariales protege al adquirente de buena fe del secreto, en tanto que pueda sustituir las acciones civiles que contra él se dirijan por una indemnización pecuniaria, siempre que la misma resulte razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado – es el apartado séptimo del artículo 9 el que abre esta posibilidad. Dicha indemnización no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto por la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización hubiera podido prohibirse, continua el citado precepto.

Como consecuencia de todo lo anterior, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, supone no sólo un avance en la armonización y mayor competitividad de las empresas dentro del mercado interior como anteriormente analizamos en el apartado de la Directiva, sino que también introduce nuevas cuestiones hasta ahora no contempladas por la legislación en materia de secretos empresariales, como son el concepto de los mismos, las características de las obtenciones, utilizaciones y revelaciones ilícitas y la transmisibilidad y sujeción a la propiedad del secreto empresarial.

6. Cuestiones prácticas de la defensa de los secretos empresariales introducidas por la Ley 1/2019, de 20 de febrero.

Como veíamos anteriormente, hasta la entrada en vigor de la presente Ley, los secretos empresariales se defendían por medio de los mecanismos articulados por la Ley de Competencia Desleal en sus artículos 13 y 14, así como por los supuestos penales relevantes, recogidos en los artículos 278 a 280 del Código Penal. Sin embargo, también apreciamos cómo la dificultad de prueba de los mismos era la tónica predominante en este tipo de supuestos, por lo que en este apartado abordaremos las principales acciones de defensa de los secretos empresariales, así como el cálculo de los daños y perjuicios y la prescripción de las acciones recogidas por esta Ley.

La idea central del Capítulo IV de la Ley es que la protección de los secretos empresariales puede hacerse por un conjunto de acciones civiles – como establecía únicamente la directiva – y cualesquiera otras acciones recogidas en Derecho, esto es, acciones penales para los casos más relevantes – artículos 278 a 280 Código Penal.

Se entenderá por infractor de un secreto empresarial, según el artículo 8 de la Ley 1/2019, a toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación de los enunciados en el artículo 3.1 de la Ley, relativa a la obtención ilícita *[a) el acceso, apropiación o copia no autorizada de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a través de los cuales se pueda deducir; y b) cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales – esto es, observar la Ley de Competencia Desleal]*. También, los recogidos en el apartado segundo de este artículo, para la utilización o revelación ilícitas, y los recogidos en los apartados tercero y cuarto, relativos a supuestos concretos de obtención, utilización o revelación ilícitas, así como supuestos de producción, oferta o comercialización.

6.1 Las acciones civiles de defensa del secreto empresarial.

Las acciones de defensa frente a obtenciones, revelaciones o utilizaciones ilícitas se podrán ejercitar las acciones contra los presuntos infractores, cualquiera que sea su clase y naturaleza y exigir la adopción de las medidas cautelares necesarias para su protección.

Dichas acciones podrán dirigirse, además, contra terceros adquirentes de buena fe, es decir, aquellos quienes en el momento de la utilización o revelación no sabían, o no

hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor.

Dentro de las acciones civiles que recoge la Ley a este respecto, afirmar, en idénticas palabras que el profesor Palomar Olmeda³², que las acciones deben centrarse, esencialmente, en impedir o reducir los efectos de la violación y, claro está, el resarcimiento de los daños producidos con dicha acción.

El artículo 9 de la Ley establece la que serán las posibles acciones civiles de protección al titular de un secreto empresarial. Acciones que se dividen en declarativas, de hacer, de impedir, atributivas, indemnizatorias o de restablecimiento de la imagen pública. El artículo dice lo siguiente:

“1. Contra los actos de violación de secretos empresariales podrán, en especial, solicitarse:

- a) La declaración de la violación del secreto empresarial – acción declarativa.*
- b) La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial – acción de hacer.*
- c) La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines – acción de impedir.*
- d) La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción, siempre que tal recuperación no menoscabe la protección del secreto comercial en cuestión, con una de las siguientes finalidades: su modificación para eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras, o que los medios estén destinados únicamente a su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas – acción de hacer.*
- e) La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial – acción de hacer.*
- f) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte – acción de atribuir.*
- g) La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial – acción indemnizatoria o de resarcimiento.*

³² PALOMAR OLMEDA, A., *La protección de secretos empresariales*. Tirant lo Blanch. 2019. Valencia. P. 87.

h) La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de esta ley – acción de restablecimiento de la imagen pública”.

Con respecto a las letras d), e) y h), establece el apartado segundo de este artículo 9, se ejecutarán a expensas del infractor, salvo que excepcionalmente haya motivos para que sea de otro modo. Todo ello, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios que sigue siendo derecho del demandante.

Por su parte, el apartado sexto establece que, para los supuestos de las letras a), a f), si hubiera sido solicitado por el demandante, la sentencia fijará la cuantía líquida de una indemnización coercitiva a favor del mismo, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia. Importe acumulativo al que le corresponda al demandante con carácter general.

Es el apartado tercero de este artículo el que fija bajo qué criterios se determinarán las medidas recogidas por el apartado primero. Criterios reducidos a la **proporcionalidad**, establecida ya en la exposición de motivos, y a las **circunstancias del caso** – valor y características del secreto, consecuencias de la violación, probabilidad de que el infractor persista en la violación, etc. Conviene decir que, a efectos de cualquier abogado, se deberá fundamentar en este sentido cada una de las medidas que se soliciten de las recogidas en el apartado primero de este artículo.

Y, por último, los apartados cuarto y quinto del precepto tratan precisiones con respecto a los efectos de la sentencia. El apartado cuarto habla sobre el supuesto en el que la sentencia limite la duración de la cesación y prohibición que ordene, en cuyo caso, deberá ser suficiente para eliminar cualquier ventaja competitiva o económica que el infractor hubiera podido extraer de la violación del secreto empresarial. Mientras, el quinto habla de los supuestos en los que, a instancia de parte, se solicite que cuando la información en cuestión deje de constituir un secreto empresarial por causas no imputables directa o indirectamente al infractor condenado, las medidas de cesación y prohibición dejen de tener efecto.

6.2 Indemnización por daños y perjuicios de la Ley 1/2019, de secretos empresariales.

Una vez vistas las acciones, el artículo 10 habla de una cuestión siempre compleja para todo abogado, la indemnización por daños y perjuicios. Establece, el mencionado artículo, unas reglas comunes y una regla específica de carácter alternativo, que ahora analizaremos.

Con respecto a las reglas comunes, el primer párrafo del apartado primero las aborda, señalando lo siguiente: “*Al fijarse la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta*

todos los factores pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas. También podrán incluirse, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial”.

A este respecto, el citado precepto se basa en el **principio de indemnidad**, es decir, pretenderá cubrir todos los perjuicios ocasionados por el infractor, ya sean los del daño efectivo, los del enriquecimiento injusto obtenido, o cualquier otro daño derivado o que sea consecuencia de la actuación de la violación del secreto empresarial, contra lo previsto por las normas anteriormente expuestas. En estos términos, se expresa también el profesor Palomar Olmeda, anteriormente citado.³³

Una vez tratadas las reglas generales, el párrafo segundo establece una alternativa a tanto alzado y sin tener en cuenta el desglose contenido en la regla general. *“Se deberá atender, según los casos, al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido”.*

Con respecto al cálculo y liquidación de los daños y perjuicios, continúa el apartado segundo del artículo 10, se aplicará lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Patentes:

“1. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del secreto empresarial ~~invento~~, el titular del secreto empresarial ~~la patente~~ podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

2. En la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios, sin perjuicio del derecho del titular del secreto empresarial ~~la patente~~ a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos efectos se realice en fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción”.

Además, las diligencias para este fin se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia, siguiendo el procedimiento previsto por los artículos 712 a 720 de la LEC.

6.3 La prescripción de las acciones de defensa de los secretos empresariales.

Por último, conviene tratar en este apartado la regulación que la propia Ley de Secretos Empresariales hace de la prescripción de las acciones en ella previstas. Dichas

³³ PALOMAR OLMEDA, A., *La protección de...* P. 91.

reglas son establecidas de forma concreta por el artículo 8º, apartado primero, de la Directiva 2016/943, que dice lo siguiente: “Los Estados Miembros establecerán (...) normas relativas a los plazos de prescripción aplicables a la formulación de pretensiones sobre el fondo y al ejercicio de las acciones para la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva”. Además, continúa el apartado segundo, “la duración del plazo de prescripción no podrá ser superior a seis años”. Por lo tanto, como consecuencia directa de este precepto, el artículo 11 de la Ley 1/2019 aborda esta cuestión de la prescripción en España de los supuestos de violación de los secretos empresariales:

*“Las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de **tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial**”* – se trata de una identificación subjetiva que se deberá probar a los efectos de determinar el momento inicial del cómputo de la prescripción. *Su prescripción se interrumpirá por las causas previstas con carácter general en el artículo 1973 del Código Civil*, que son las siguientes:

- 1) Por el ejercicio de la acción ante los Tribunales.
- 2) Por reclamación extrajudicial del acreedor, y
- 3) Cualquier acto de reconocimiento de la deuda del deudor.

A este respecto, conviene mencionar la STS de 2 de noviembre de 2005³⁴, cuyo Fundamento de Derecho Segundo establece lo siguiente: “una reiterada Doctrina de esta Sala, dictada en orden a la correcta interpretación de tal precepto, tiene declarado que los casos de interrupción no pueden interpretarse en sentido extensivo, por la inseguridad e incertidumbre que llevaría consigo la exigencia y virtualidad del derecho mismo -Sentencias de 31 de diciembre de 1917, 2 de mayo de 1918, 8 de noviembre de 1958 y 3 de junio de 1972- (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1989)... la doctrina de este Tribunal, abandonando la rigidez de la interpretación estrictamente dogmática de la prescripción que venía siguiéndose hasta aproximadamente el último decenio e inspirándose en unos criterios hermenéuticos de carácter lógico-sociológico... criterios que el artículo 3.1 del Código Civil más que pregonar, impone, ha señalado como idea básica para la exégesis de los artículos 1969 y 1973 del Código Civil, el que siendo la prescripción una institución no fundada en principios de estricta justicia sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica, **su aplicación por los Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva**...esta construcción finalista de la prescripción, verdadera alma mater o “pieza angular” de la misma, tiene su razón de ser tanto en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio derecho o de las propias facultades, como en consideraciones de necesidad y utilidad social; consecuencia de todo ello, es que, cual tiene igualmente declarado esta Sala...cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente acreditado y sí por el contrario lo está el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvertir sus esencias”.

³⁴ Sentencia del Tribunal Supremo (877/2005), de 2 de noviembre, STS 877/2005, Rec. 605/1999. Ponente: Excmo. Sr. Clemente Auger Liñán.

Por consiguiente, las cuestiones recogidas en el artículo 1963 CC deberán ser admitidas por los Tribunales de forma excepcional y en base a unos criterios o necesidades debidamente acreditadas.

Además, debido a la dualidad de acciones reconocida al secreto empresarial, a estas tres causas anteriormente expuestas, se debe añadir la del ejercicio de la acción penal ante los Tribunales del correspondiente orden jurisdiccional, expresamente prevista por el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a menos que se trate para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil originada del mismo delito, según establece el apartado segundo del citado artículo.

7. La jurisdicción y cuestiones procesales más relevantes de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales.

7.1 Jurisdicción y Competencia.

Establece el artículo 12 de la Ley 1/2019 que los litigios civiles que pudieran surgir al amparo de la presente ley se conocerán por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil y se resolverán en el juicio que corresponda según la LEC.

Sin embargo, no tiene mucho sentido que, hasta la entrada en vigor de esta Ley este tipo de asuntos, englobados dentro de la competencia desleal, se ventilaran por el cauce del juicio ordinario, establecido por el artículo 249.1. 4º de la LEC y, posteriormente, con la entrada en vigor de la Ley, el legislador prescinda de establecer el tipo de procedimiento en atención a la materia litigiosa. Cuestión que llama la atención del Consejo General del Poder Judicial, en cuyo Informe sobre el anteproyecto de Ley de secretos empresariales³⁵ aparece reflejado, más concretamente el apartado 125, dice lo siguiente: *“El artículo 249.1-4º de la LEC reserva, sin embargo, el cauce del juicio ordinario a «[l]as demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame». Cabe sugerir, a la vista de ello, que las acciones de protección de los secretos empresariales previstas en el ALSE se ventilen también por los trámites del juicio ordinario, sin otra excepción que aquellas acciones que tengan por exclusivo objeto reclamaciones de cantidad, en similares términos a los previstos en el señalado artículo 249.1.4º de la LEC, atendida la proximidad del objeto de aquellas acciones con el de las que contempla este precepto, y siendo así que el juicio ordinario se adecua en mayor medida al grado de complejidad que con seguridad habrán de presentar los litigios sobre tutela de los secretos empresariales”*.

El elemento principal para determinar el tipo de juicio será, por tanto, la cuantía del procedimiento, independientemente de lo recogido por el Consejo General del Poder Judicial en su informe y que no podría ser más acertado, a mi parecer.

Por su parte, el artículo 14 establece la competencia. La competencia objetiva la ostentarán los Juzgados de lo Mercantil, mientras que la competencia territorial la ostentará el Juzgado correspondiente al domicilio del demandado o, a elección del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la

³⁵ Acuerdo adoptado por el Pleno del CGPJ en su reunión del día 22 de marzo de 2018, por el que se aprueba el Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales. P. 42.

infracción o se hubieran producido sus efectos. Con respecto a la competencia judicial internacional, la Ley no hace mención expresa a la misma, por lo que se regirá por los instrumentos internacionales aplicables y por lo dispuesto en los artículos 21 y ss. de la LOPJ.

7.2 Legitimación en el ejercicio de las acciones de defensa de secretos empresariales.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley trata la legitimación para el ejercicio de las acciones recogidas en la Ley. Legitima activamente al titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación y que les autorice expresamente dicho ejercicio. Por lo tanto, doble cuestión que tener en cuenta aquí: la dualidad de legitimados para ejercitar estas acciones: los titulares y los licenciarios (ya sean exclusivos, ya no exclusivos) y la autorización expresa para el ejercicio de las mismas (por vía contractual, en el contrato de licencia suscrito).

El apartado segundo habla del supuesto en el que falte esta autorización expresa a licenciarios y éstos quieran realizar las acciones habilitadas por la ley. En estos casos, los mismos podrán requerir, dice la Ley, fehacientemente al titular del secreto empresarial para que entable la acción judicial. En caso de que el titular se negara o no la ejercitara en un plazo de tres meses, podrá el licenciario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento fehaciente efectuado al titular, como requisito. Durante el periodo de los tres meses, es decir, antes de poder entablar él mismo las acciones, la Ley confiere al licenciario la posibilidad de pedir al juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando se justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con la presentación del requerimiento anteriormente mencionado.

Reconoce este apartado una legitimación subsidiaria para el licenciario de un secreto empresarial bastante similar al supuesto de legitimación subsidiaria previsto por el artículo 352.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para las acciones de exclusión de socios, así como el previsto por el artículo 72.1 de la Ley Concursal, para el ejercicio de acciones rescisorias e impugnatorias.

A este respecto, el propio informe anteriormente citado, en su apartado 129³⁶, enuncia varias cuestiones no contempladas por el precepto en el que nos encontramos, relativas a la prescripción y su interrupción cuando la acción se ejercite de forma

³⁶ Acuerdo adoptado por el Pleno ... sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales. P. 43.

subsidiaria por el licenciatario después de haber requerido al titular del secreto y no haber ejercitado este en el plazo de tres meses la correspondiente acción. Tampoco aclara la Ley, continua el informe, *“en qué posición queda el licenciatario que, antes del transcurso de dicho plazo, solicita la adopción de medidas cautelares si el titular del secreto empresarial ejercita finalmente la acción dentro de dicho plazo”*.

En todo caso, establece el apartado tercero, que cuando los licenciatarios ejerciten las acciones de la Ley deberán notificárselo fehacientemente al titular del secreto empresarial, pudiendo éste personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte o como coadyuvante.

Y con respecto a esto, el Informe dice que sería adecuado *“concretar el alcance y sentido del mismo así como precisar si la notificación debe sujetarse a las previsiones del artículo 13 LEC o a las del 14.1”*. Además, también considera el propio CGPJ que sería importante *“recoger cuál debe ser el carácter de la intervención procesal del titular del secreto empresarial, si un supuesto de intervención adhesiva simple o de naturaleza litisconsorcial”*³⁷.

7.3 Medidas para asegurar la confidencialidad del proceso en materia de secretos empresariales.

El artículo 15.1 de la Ley de Secretos Empresariales reza lo siguiente: *“Las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, no podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial y que los jueces o tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso”*.

Esta prohibición pretende conseguir uno de los principales objetivos impuestos por la Directiva 2016/943, que es el de articular algún mecanismo procesal para evitar la difusión con motivo de un proceso y que dicho mecanismo no afecte ni al principio de contradicción ni al de publicidad de las actuaciones judiciales. Es por eso por lo que, además de lo establecido anteriormente, dicha prohibición continuará en vigor una vez finalice el procedimiento. Con las dos únicas salvedades establecidas por el segundo párrafo del artículo 15.1: *“salvo que por sentencia firme se concluya que la información en cuestión no constituye secreto empresarial o, con el tiempo, pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice”*.

³⁷ Acuerdo adoptado por el Pleno ... sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales. P. 44.

A este respecto, el apartado segundo habilita a los jueces y tribunales para adoptar medidas concretas para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir un secreto empresarial, enumerando tres posteriormente, así como abriendo la posibilidad a cualesquiera otras, siempre que se realicen y fundamenten conforme al principio de adecuación y proporcionalidad. Además, se ponen unos límites a las tres posibilidades enumeradas por este apartado, con el fin de garantizar los derechos de las partes en el proceso, tales como la tutela judicial efectiva, el juez imparcial, los intereses legítimos de las mismas, así como el perjuicio que pudieran ocasionarles a las partes.

El apartado tercero del precepto garantiza la sujeción de todo lo anterior a lo relativo a la Protección de Datos de Carácter Personal, tanto nacional³⁸ como europea³⁹.

Y el artículo 16 establece una especialidad del respeto a las reglas de la buena fe procesal y las posibles multas por su incumplimiento, recogidas en el artículo 247 LEC y de obligado cumplimiento para todas las partes en un proceso. Dicha especialidad es conforme a lo establecido en el apartado 3º del citado precepto, y es la siguiente: *“la multa que podrá imponerse a la parte demandante que haya ejercido la acción de forma abusiva o de mala fe, podrá alcanzar, sin otro límite, la tercera parte de la cuantía del litigio, tomándose en consideración a los efectos de su fijación, entre otros criterios, la gravedad del perjuicio ocasionado, la naturaleza e importancia de la conducta abusiva o de mala fe, la intencionalidad y el número de afectados”*.

7.4 Diligencias de preparación del ejercicio de acciones de defensa de secretos empresariales y medidas cautelares.

Los artículos 17, 18 y 19 de la Ley abordan las diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales. Establece, en primer término que quien vaya a ejercitar una acción civil de las recogidas en la Ley podrá solicitar del Juzgado de los Mercantil la práctica de diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la demanda en cuestión. Además, dichas diligencias se regirán por lo previsto en los artículos 123 a 126 de la Ley de Patentes⁴⁰. En segundo lugar, afirma la Ley que, también se podrá

³⁸ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

³⁹ REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

⁴⁰ Conviene mencionar aquí la enumeración realizada por el Magistrado de la Sección 28ª de la AP de Madrid, el Excmo. Sr. Enrique García García, en las Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes; OEPM, Madrid, 28 de noviembre de 2011, que son las siguientes: *“En la práctica, sin ánimo de ser exhaustivo, las diligencias de comprobación más habituales suelen concretarse, entre otras, en: a) la inspección de*

solicitar, por parte de quien vaya a ejercitar dicha acción, al Juzgado de lo Mercantil la adopción de medidas de acceso a fuentes de prueba según establece el artículo 283 bis a), h) y k) de la LEC. Por último, la Ley también faculta a solicitar al Juzgado de lo Mercantil, según establece el artículo 297 de la LEC, la solicitud de adopción de medidas de aseguramiento de la prueba que se consideren oportunas, focalizándose en las establecidas en el apartado segundo del citado precepto de la LEC⁴¹.

Y, por último, la sección tercera del Capítulo IV de la Ley de Secretos Empresariales, que cierra la norma, establece el régimen de las medidas cautelares que serán de aplicación a los procesos sobre esta materia.

La petición y el régimen de las medidas cautelares, recogido en el artículo 20 de la Ley, establece que se deberá requerir dicha adopción de medidas frente al Juzgado que haya de conocer del supuesto en cuestión, con el fin de asegurar la eficacia de dicha acción. Se regirá, además, por lo establecido en artículos posteriores y, en lo demás, por lo dispuesto en los artículos 127 y ss. de la Ley de Patentes y en los artículos 721 y ss. de la LEC.

Por su parte, el artículo 21 establece que, para adoptar las medidas cautelares, deberán estas asegurar debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga. Más concretamente, establece el citado artículo las siguientes:

- “a) El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial;*
- b) El cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines;*
- c) La retención y depósito de mercancías infractoras;*

maquinaria que pueda estarse empleando para fabricar un determinado producto; b) el registro de las instalaciones- naves industriales, fábricas, tiendas, oficinas, laboratorios y otras dependencias- en que pueda estar elaborándose o almacenándose un determinado producto; c) el examen de la documentación relativa al proceso industrial de elaboración de un producto o al procedimiento de obtención de una determinada sustancia; d) la toma de muestras de un determinado producto o de los materiales, sustancias, componentes u otras sustancias o materias relacionadas con la patente; e) la realización de análisis y exámenes periciales sobre materiales, sustancias, procesos de fabricación u obtención de determinados productos; y f) en el caso concreto de los medicamentos, donde las solicitudes de diligencias de comprobación son frecuentes, la realización de las averiguaciones oportunas para comprobar el proceso seguido para la fabricación del principio activo, la composición del fármaco, las cantidades producidas de las sustancias de que se trate y el destino de las mismas’.

⁴¹ Apartado 2º del artículo 297 LEC: Las medidas consistirán en las disposiciones que, a juicio del tribunal, permitan conservar cosas o situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad y características. Para los fines de aseguramiento de la prueba, podrán también dirigirse mandatos de hacer o no hacer, bajo apercibimiento de proceder, en caso de infringirlos, por desobediencia a la autoridad.

En los casos de infracción de los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, una vez el solicitante de las medidas haya presentado aquellas pruebas de la infracción razonablemente disponibles, tales medidas podrán consistir en especial en la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de estas mercancías y de los documentos relacionados con ellas.

d) El embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios”.

Por su parte, en el caso del demandado, podrá, ex artículo 23, solicitar la sustitución de la efectividad de las medidas cautelares acordadas por la prestación de caución suficiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Patentes y los artículos 746 y 747 de la LEC. Sin embargo, dicha caución no se admitirá en los casos de medidas cautelares destinadas a evitar la revelación de secretos empresariales.

Además, a instancia del demandado, se alzarán las medidas cautelares previstas en los apartados a), b) y c) anteriormente expuestos, si la información en relación con la que se interpuso la demanda hubiera dejado de reunir los requisitos para ser considerada como secreto empresarial, por motivos que no pudieran imputarse a aquella.

Por último, el artículo 25 de la Ley establece la caución exigible al demandante en garantía de la indemnización de los perjuicios que pudieran irrogarse a la parte demandada y a terceros como consecuencia de la adopción de medidas cautelares, conforme establece el artículo 728.3 de la LEC.

El citado precepto extiende el régimen de la exacción de daños y perjuicios establecido por el artículo 742 de la LEC a los terceros perjudicados, aun no habiendo formado parte del proceso, además de al demandado, como establece ese artículo de la LEC. Además, afirma que no podrá cancelarse la caución en tanto no haya transcurrido un año desde el alzamiento de las medidas cautelares.

8. Conclusiones.

La indefinición, la falta de seguridad jurídica y la falta de armonización legislativa en la materia del secreto empresarial han sido una constante hasta que el legislador europeo decidió que, el siguiente paso a dar en materia empresarial era la de armonizar las legislaciones europeas en lo relativo al secreto empresarial.

La nueva Ley 1/2019, de secretos empresariales, no sólo ha supuesto un paso adelante en el proceso de integración europea, como anteriormente analizábamos por medio de la exposición de motivos de la Directiva 2016/943, sino que también ha dado luces a una materia que, hasta la fecha, no aportaba más que sombras en el panorama nacional.

Es por esto por lo que, en virtud de lo recogido en este trabajo, entendemos que el trato que la nueva Ley de secretos empresariales que entró en vigor a principios del presente año dará a las empresas será mucho más garantista, con el fin de beneficiar a las mismas en una materia que hasta ahora se caracterizaba por una clara infratilización.

Informes como el encargado por la Comisión Europea a Price Waterhousecoopers llamado: *The scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets through cyber* de diciembre 2018, nos informó de cómo, hasta la fecha, el impacto económico que tenía la falta de regulación en materia de secretos empresariales era enorme, cuantificándose en 60 billones de euros en pérdida económica, lo que se traduce en una pérdida de competitividad, pérdida de trabajos y pérdida de inversión en Investigación y Desarrollo. En este sentido, con la entrada en vigor de la Directiva y su ulterior regulación española por medio de la Ley de secretos empresariales, se ayudará a reducir este impacto por medio de la prevención y la posibilidad de ejercitar acciones en defensa de secretos empresariales.

Es por esto por lo que, tras lo analizado anteriormente, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

PRIMERA – Hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2019, de secretos empresariales, la pluralidad legislativa en esta materia era una nota característica.

En primer lugar, no existía una definición del secreto empresarial adecuada en España, en tanto que se tuvo que esperar 3 años, desde la promulgación de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, donde se enunciaban los supuestos de violación de secretos empresariales, hasta que en 1994 se ratificó el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio – ADPIC – donde se estableció una definición de lo que se entendía por Secretos empresariales, reuniendo una serie de características que permitía identificar a los mismos.

Sin embargo, dicha cuestión no quedó del todo aclarada, en tanto que no se estipulaban supuestos determinados de acciones ilícitas o lícitas de obtención, revelación o utilización de secretos, con el fin de garantizar una legislación más clara a este respecto. Es por esto por lo que la nueva Ley, gracias a su articulado en el que se identifica, en primer término, qué se entenderá por secreto empresarial a los ojos de la misma, así como una obtención, utilización o revelación ilícitas, garantizará de una mejor manera lo que se entiende por secreto empresarial y nos permitirá identificar acciones ilícitas con respecto al mismo, con el fin de llevar a cabo las acciones que a continuación veremos, de defensa de secretos empresariales.

SEGUNDA – El supuesto paradigmático hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de secretos empresariales era el de la captación de clientes por parte de personas que trabajan para una sociedad y fundan otra, llevándoselos a la misma. A partir de ahora, tras la nueva definición de las obtenciones, utilizaciones y revelaciones ilícitas de la Ley de secretos empresariales, nuevas cuestiones aparecerán en los futuros pleitos de esta materia. La dificultad de prueba, asimismo, era una constante a este respecto.

La jurisprudencia dictada nos enseña que los principales pleitos de los artículos 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal, encargados de la violación de secretos empresariales, versan sobre la cuestión de la captación de la clientela en la mayoría de los supuestos. La profesora Suñol Lucea, además, nos informa de que lo que sí se entenderá, a los ojos de la Ley de Competencia Desleal por obtención, utilización o revelación ilícitas será el aprovechamiento por parte de un trabajador de los soportes materiales que contienen la información, o de copias o reproducciones de los mismos.

La nueva Ley, por su parte, nos ayuda a resolver los principales problemas de prueba que anteriormente exponíamos y que son los siguientes:

En primer lugar, acreditar por la parte demandante que efectivamente ha habido una divulgación o explotación del secreto empresarial.

En segundo, probar que no ha habido autorización del titular del secreto a su divulgación por parte del demandado.

En tercero, definir y argumentar qué se entendía por secreto empresarial en el supuesto en cuestión.

En cuarto, argumentar que efectivamente se produjo un acceso ilegítimo a este secreto empresarial, o bien un acceso legítimo pero con deber de reserva.

En quinto, argumentar que la violación se realizó con ánimo de obtener provecho o bien con ánimo de perjudicar al titular de dicho derecho.

En este sentido, lo primero que se deberá hacer conforme a la Ley de secretos empresariales es identificar las características del secreto empresarial y probar que efectivamente se cumplen. Una vez hayamos realizado esto, pasaremos a demostrar que existe una obtención ilícita, en caso de que seamos los encargados de ejercitar las

acciones de defensa oportunas, mientras que si somos las personas sobre las que se ha ejercitado la acción o acciones pertinentes, argumentaremos en el sentido de que la obtención ni siquiera se ha realizado, o se ha realizado pero de una manera lícita, en función del supuesto. Cuestiones que quedan más claras a la luz de la nueva Ley, en tanto que se recogen en los artículos anteriormente estudiados los supuestos concretos.

TERCERO – La regulación en esta materia va a traer consigo la posibilidad de que la legislación europea avance hacia una mayor armonización, dejando de haber brechas enormes entre los distintos estados en la regulación del know-how empresarial, en el sentido de que si existe una legislación similar en esta materia, ya no sólo desde el punto de vista de las acciones de defensa, sino también en los mecanismos de prevención y reconocimiento de derechos a los titulares de secretos empresariales, la libertad de mercado dentro del mercado común no tendrá diferentes legislaciones y, por consiguiente, no tendrá diferencia entre los distintos estados a la hora de invertir.

Por otro lado, también gracias a la introducción de la Directiva, se dará una mayor confidencialidad al proceso en materia de secretos empresariales, conjugando dicha confidencialidad con determinados derechos derivados de la tutela judicial efectiva, siempre sin menoscabar los mismos. No olvidemos que uno de los principales puntos del secreto empresarial es el hecho de que el mismo tiene valor por el hecho de ser secreto, por lo que cualquier medida destinada a preservar dicha confidencialidad, incluso durante el proceso, es bien recibida por el legislador europeo.

CUARTO – El reconocimiento al secreto empresarial como posible objeto de derecho de propiedad añadida a la definición de secreto empresarial va a ayudar a la mejor concreción de los extremos de los secretos empresariales y va a habilitar la concesión de licencias, compraventas y cualesquiera otros contratos en esta materia, favoreciendo el comercio así como el valor de las propias empresas.

Además, la Ley, de forma más que acertada a mi modo de ver, establece las consecuencias derivadas de una transmisión o la concesión de una licencia sin ser titular de un derecho empresarial o sin tener las facultades para realizar ese acto, salvaguardando los intereses de las personas que adquieran el derecho sobre los secretos empresariales o la licencia de los mismos bajo la apariencia de buen derecho.

QUINTO – El catálogo de acciones de defensa de los secretos empresariales, así como las medidas necesarias para la protección de los mismos introducidos por la nueva Ley suponen un antes y un después en la defensa de los secretos empresariales. Se deberá acreditar que efectivamente se ha realizado una obtención, revelación o utilización ilícitas de las descritas anteriormente, pudiendo además dirigirse las acciones contra terceros de buena fe.

Se trata de acciones declarativas, acciones de hacer, de impedir, acciones atributivas, indemnizatorias o de restablecimiento de la imagen pública. Como consecuencia de lo anterior, el artículo 10 de la Ley fija la indemnización de daños y perjuicios que podrá reclamarse como consecuencia de la violación de secretos empresariales. Indemnización que se deberá calcular, conforme a una regla general, o bien a tanto alzado, dependiendo de la voluntad de la persona que reclama. Se trata de una segunda opción de cálculo de daños y perjuicios de carácter alternativo, por lo que se atenderá, en primer lugar, a la regla general, o bien a la regla a tanto alzado.

SEXTO – La Ley establece de una forma muy amplia las cuestiones procesales y de jurisdicción de ejercicio de acciones en defensa de los secretos empresariales en su articulado. Se remite, en ocasiones a preceptos de la Ley de Patentes o de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al mismo tiempo que establece normas especiales para diversas cuestiones, entre las que destacan los artículos 15 y 19, donde se establecen los requisitos de confidencialidad anteriormente requeridos por la Directiva, con el fin de preservar el valor del secreto empresarial y asegurar que éste siga siéndolo mientras dure el proceso.

Establece, además, un amplio catálogo de medidas cautelares y unas diligencias preliminares que deberán llevarse a cabo de una manera determinada, de acuerdo con la Ley de Patentes, una vez más, debido a las similitudes en ambas materias. Se deberá argumentar en el sentido de demostrar que la práctica de las diligencias que se invoquen son imprescindibles para preparar la ulterior demanda. Asimismo establece la Ley que se podrán adoptar las medidas de aseguramiento de la prueba que puedan ser oportunas, especialmente las recogidas en el artículo 297.2 de la LEC.

SÉPTIMO – La nueva Ley de secretos empresariales supone un gran cambio en la legislación española que históricamente trató la violación de secretos empresariales.

Frente a la pobre regulación brindada por los artículos 13 y 14.2 de la Ley de Competencia Desleal vigente hasta la entrada en vigor de esta nueva normal, cumplimentada por el ADPIC y la jurisprudencia, el legislador, mediante los 25 artículos, una disposición transitoria y 6 disposiciones finales, organiza un catálogo de preceptos que tienen como fin dar una seguridad jurídica a las empresas y personas físicas titulares de secretos empresariales, con el fin de defenderse ante posibles vulneraciones de los mismos.

La nueva Ley, como ya hemos dispuesto, brinda una definición de secretos empresariales más que acertada, basada en el ADPIC y en la Directiva 2016/943, evidencia qué podremos entender por obtención, utilización o revelación lícita o ilícita de secretos empresariales; introduce la cuestión del secreto empresarial como derecho susceptible de cesiones o transmisiones; identifica a los titulares de secretos empresariales, introduce un catálogo de medidas destinado a la protección de los mismos, sin obviar las posibilidades reconocidas en los artículos 278 a 280 del Código

Penal, en el que se tratarán los más graves hechos de violación de secretos; reconoce la posibilidad de solicitar medidas cautelares, instrucciones para los encargados de llevar los procesos con el fin de garantizar una mayor confidencialidad en posibles litigios derivados de posibles infracciones en secretos empresariales.

En definitiva, se trata de una Ley completa que pretende perseguir distintos objetivos a nivel europeo – armonización, distinta defensa de los secretos, distintas garantías en función del Estado en el que te encuentres – y a nivel español – dando certeza a una indefinición hasta la fecha, dando nuevos conceptos, otorgando nuevos derechos, garantizando la confidencialidad, etc.

Próximamente veremos si los objetivos que veremos se cumplen, pero lo que nos queda absolutamente claro es que el legislador ha acertado regulando una materia que dará unas mayores garantías a los titulares de secretos empresariales ante posibles vulneraciones ilícitas de los mismos, ya sea por medio de obtenciones, utilizaciones o revelaciones, ya sea desde un punto de vista civil y/o desde un punto de vista penal.

ANEXO 1. Legislación

Ley del Contrato de Trabajo, de 26 de enero de 1944.

Ley de Sociedades Anónimas, de 17 de julio de 1951.

Ley 41/1962, sobre participación del personal en la administración de las empresas que adopten la forma jurídica de sociedades, de 21 de julio.

Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre.

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio – ADPIC.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Directiva Europea 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Ley 1/2019, de 20 de febrero. De secretos empresariales.

ANEXO 2. Jurisprudencia

SAP Madrid de 15 de octubre (231/2010). Ponente: Ilmo. Sr. Enrique García García.

STS 6143/2007, de 8 de octubre, Rec. 3652/2000. Ponente: Excmo. Sr. Vicente Luis Montes Penades.

STS 6775/1999, de 29 de octubre, Rec. 718/1995. Ponente: Excmo. Sr. Xavier O'Callaghan Muñoz.

STS 880/2009, de 25 de febrero, Rec. 619/2004. Ponente: Excmo. Sr. Francisco Marín Castán.

STS 19/2011, de 11 de febrero, Rec. 1735/2007. Ponente: Excmo. Sr. José Ramón Ferrándiz Gabriel.

STS 279/2011, de 11 de febrero, Rec. 3363/1996. Ponente: Excmo. Sr. Francisco Marín Castán.

STS 559/2007, de 23 de mayo, Rec. 2682/2000. Ponente: Excmo. Sr. Jesús Corbal Fernández.

SAP Barcelona 271/2016, de 2 de febrero.

SAP Valencia 57/2016, de 16 de febrero.

STS 285/2008, de 12 de mayo. Ponente: Ilmo. Sr. Francisco Monterde Ferrer.

SAP Zaragoza 564/2018. Ponente: Excma. Sra. Sara Arriero Espés.

SAP Murcia 300/2019, de 11 de abril, Rec. 1159/2018. Ponente: Ilmo. Sr. Rafael Fuentes Devesa.

S JME San Sebastián 199/2019, de 13 de junio, Rec. 310/2018. Ponente: Ilmo. Sr. Pedro José Malagón Ruiz.

SAP Barcelona 1549/2019, de 10 de septiembre. Rec. 1513/2018. Ponente: Ilmo. Sr. Luis Rodríguez Vega.

STS 877/2005, Rec. 605/1999. Ponente: Excmo. Sr. Clemente Auger Liñán.

ANEXO 3. Bibliografía

GÓMEZ SEGADE, J. A., El Secreto Industrial (know-how), Editorial Tecnos, Madrid, 1974, p.42.

SUÑOL LUCEA, A., El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal. Editorial Civitas, 2009, Madrid.

Práctica Contenciosa para abogados, 2014. Editorial LA LEY.

PARDO GEIJO RUIZ, R., Delitos de descubrimiento de secretos empresariales. Regulación legal.

<http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/12469-delitos-de-descubrimiento-de-secretos-empresariales-regulacion-legal/>

ESTRADA I CUADRAS, A., Violaciones de secreto empresarial. Un estudio de los ilícitos mercantiles y penales. Editorial Atelier. 2016. Barcelona.

LA LEY MERCANTIL, N. ° 47, Sección Propiedad Intelectual e Industrial / Doctrina. El anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales y la Directiva 2016/943 relativa a los conocimientos técnicos e información empresarial no divulgados. Mayo 2018, Ed. Wolters Kluwer.

LLOBREGAT HURTADO, ML., Aproximación al concepto de derecho empresarial en derecho español y en derecho norteamericano, Barcelona, 1999.

COMISIÓN EUROPEA. The scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets through cyber. Diciembre 2018. PricewaterhouseCoopers.

MOLINA HERNÁNDEZ, C., La protección de secretos empresariales. Tirant lo Blanch. 2019. Valencia.

PALOMAR OLMEDA, A., La protección de secretos empresariales. Tirant lo Blanch. 2019. Valencia.

Acuerdo adoptado por el Pleno del CGPJ en su reunión del día 22 de marzo de 2018, por el que se aprueba el Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales.

Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes, OEPM, Madrid, 28 de noviembre de 2011. Ponente: Excmo. Sr. Enrique García García, Magistrado de la Sección 28ª AP Madrid.

ANEXO 4. Otras fuentes

- <https://dle.rae.es/?id=XPKxnKN|XPMvDJ8|XPNR6xt>
- Código de Conducta y Prácticas Responsables. Grupo Inditex. Julio de 2012.
<https://www.inditex.com/documents/10279/241584/C%C3%B3digo+de+Conducta+y+Pr%C3%A1cticas+Responsables/c74a0a88-e824-4e18-97fd-06fd2753570c>